

论美国法中商业秘密的禁令救济制度

——兼论对我国的立法建议

张 静

商业秘密的侵害救济是指在商业秘密受到侵犯时应予实施或请求实施的救济的方法。商业秘密是不为公众所知悉,具有实际的或潜在的经济价值或竞争优势,并经所有人采取合理保密措施在一定期间不宜公开的技术信息、管理信息或经营信息。商业秘密的特征及侵害手段、原因的复杂性、多样性决定了商业秘密侵害救济的多元性和复合性。商业秘密的禁令救济就是商业秘密侵害救济中的一种。美国法中的禁令或禁令救济是指禁止被告使用、披露未经授权的商业秘密,相关的规定散落于《美国侵权法重述》、《反不正当竞争法重述》及《美国统一商业秘密法》中。我国对于商业秘密的侵害救济也有类似的规定,主要见于《民法通则》和《反不正当竞争法》。我国在商业秘密上的立法大体上是先进,但是与英美法系相比我国的规定并不完善。本文将对美国的商业秘密禁令救济制度进行一些探讨,并提出适合我国的立法建议。

一、禁令救济发布的必要性

商业秘密的禁令救济有什么重要作用,为什么要在商业秘密侵害案件中采取这一救济方式?美国法作出了如下解释。美国《反不正当竞争法重述》第 44 节评论 b、c 研究了发布禁令的必要性。

1、可以最大限度的保护原告的合理利益。

在美国法律中侵权之诉的一般救济手段是责令赔偿,只有在责令赔偿不能满足要求时,根据传统才能下达属于衡平救济的禁令。随着法律与衡平的融合,为最有效保护被告处于违法行为下的利益,法院一般都可以自由选择 and 组合有关救济措施。在商业秘密案件中,原告的最大利益是秘密性和对受侵害信息的排他使用。与不正当竞争其他类型案件相同,在侵害商业秘密诉讼中,证明原告的损失数额与被告违法行为的关系,存在困难,责令赔偿有时不会充分弥补原告损失。所以对被

告的继续使用,或使用或披露威胁,通常要求下达禁令救济。

2、在一些案件中禁令救济可能是唯一合适的救济。很多商业秘密案件中,可同时发布禁令和责令赔偿:责令赔偿可弥补原告的经济损失,发布禁令则能防止被告继续使用或披露可能造成的损失。然而在一些案件中禁令救济可能是唯一合适的救济,如对用不正当手段获得的商业秘密,被告尚未披露或使用;或被告威胁要违反商业秘密的保密义务。

3、发布禁令可以防止进一步违法使用造成的损失,和消除被告因侵权行为获得的额外利润。

如果有关信息尚未为公众所知,为保护原告的商业秘密权,也有必要发布禁令。如果商业秘密已经进入公有领域,为消除被告因侵占获得的领先时间和其他不正当优势,也应发布禁令。

那么,我国法律又是如何看待商业秘密的禁令救济的呢?我国在《反不正当竞争法》中规定了停止侵害和损害赔偿救济,但“停止侵害”救济是行政处罚,不属于民事救济。从司法实践来看,已远远走在立法的前面,不仅《民法通则》中规定的停止侵害的民事责任可以适用于商业秘密的救济,而且《民事诉讼法》第 93 条规定的财产保全和第 97 条、第 98 条规定的先予执行也适用于商业秘密的侵害救济。

与其他商业秘密的救济制度相比,禁令救济有其必要性。因为商业秘密具有特殊性,仅仅依靠赔偿损失或刑事救济并不能起到良好的救济作用。如果不进行禁令救济,在侵权人支付赔偿金后商业秘密仍有可能被公布或利用,对商业秘密权人造成进一步的损害。也正如美国法律中所考虑的对于没被披露或使用的商业秘密,商业秘密权人难以提出损害赔偿的请求,这时禁令救济是唯一的救济手段。禁令救济可以有效地制止侵权人

违法利用商业秘密谋取利益,避免了权利人继续受损,防止侵害后果的扩大。

二、禁令发布的条件

禁止被告使用、披露商业秘密并不是任意性的,发布禁令必须考虑各种条件。美国法律对此进行了详尽的规定。

美国《反不正当竞争法重述》第 44 节“对侵占商业秘密的禁令”正文部分,规定下达禁令应比较、鉴别案件所有要素,主要包括:所保护利益的性质、侵占的性质和程度;禁令和其他救济,对原告的救济程度;如果下达禁令,可能对被告的合法权益造成的损害,如不下达禁令,可能对原告的合法权益造成的损害;第三人和公众的利益;原告在提起诉讼或主张权利的其他方面,是否有不合理的拖延;原告在本案中有否不当;拟定和实施禁令的可行性。

《反不正当竞争法重述》第 44 节评论 c 还强调了特别应该注意的情况:决定禁令救济是否适当,必须衡量当事人和公众的利益,包括原告用商业秘密保持商业优势的利益,被告合法商业行为不受干扰的利益,以及公众鼓励创新和积极竞争的利益。

在我国,停止侵害救济可依判决的时间分为裁定停止侵害和判决停止侵害。裁定停止侵害是在诉讼开始前或诉讼进行中作出裁决。在不迅速制止商业秘密的扩散将会使其丧失秘密性,是权利人遭受难以弥补的损失时,权利人应及时的提出申请,但是裁定停止侵害应有严格的限制条件,包括:1. 原告必须证明他与被告之间确有侵权责任关系,并提出初步的证据加以证明;2. 必须是损害赔偿不足以给予原告充分的补偿;3. 裁定停止侵害不会给被告造成损害或虽然造成损害但被告能获得充分、足够的补偿;4. 申请人必须提供担保。判决停止侵害是在诉讼结束、正式下判时作出的。我国法律并没有对禁令发布的条件进行详尽的规定,但是笔者认为在判决停止侵害时既要考虑到商业秘密权人的正当利益,也要充分考虑到公众利益,并且不能损害被告的合法权益。法官应该在权衡各方利益的基础上判决禁令救济。

三、禁令的范围

商业秘密禁令的范围规定是禁令救济中的一个重要问题。商业秘密权人的禁止权不能涉及侵

权人的所有业务,而仅限于法院判定的与使用商业秘密有关的业务或技术领域,在这领域之外侵权人的正当劳动、生产经营活动不应当被禁止。先让我们看看美国法律的规定。

《反不正当竞争法重述》第 44 节评论 c 规定,在法院拟定禁令时,还必须考虑禁令的内容和执行情况,以保护商业秘密所有人的合法权益,同时避免干预被告的合法竞争。例如:禁令应比较精确地指向被告指示禁止使用信息的范围。

反不正当竞争法重述第 44 节评论 d 还规定了禁令范围决定的因素。禁令救济一般只禁止使用或披露商业秘密。然而处于实践考虑,有时可予更宽救济。例如,有些案件中,由于不正当使用或披露的商业秘密,难以从被告的独立研究开发中区分出来,因而限定商业秘密及其派生信息的禁令,无法执行。于是禁止从事特定主题或经营的禁令,可以是合理选择。同理,在某些案件中,侵权责任很清楚,但无法划出一个清楚的商业秘密范围。这时将原告受保护权益与被告对被禁止行为受公正通知的权益相平衡,允许法院在判决中规定或宽或窄的使用范围。

如果商业秘密比较窄,同时与公共信息的联系非常紧密,禁令应仔细规定商业秘密的范围,以防侵蚀公共领域。然而,如果商业秘密是一个大的、处于公共领域中的工艺品或产品的核心部分,在有些案件中,为了妥善保护商业秘密,可以禁止使用整个工艺或产品的生产。要求在商业秘密案件中的禁令有地域限制,在一般情况下是不合理的。即使被告在商业秘密权利人市场的地域范围以外,披露或使用商业秘密,一般也要禁止。被告在任何市场中使用有关秘密,均会增加向公众披露的危险,可能剥夺权利人许可他人使用的利益。即使对原告不存在直接的损害危险,为防止被告进一步从侵占商业秘密中获得不正当利益,发布没有地域限制的禁令,通常也是适当的。

在保护原告商业秘密的同时,必须考虑言论自由和其他正当利益决定的权利。

全面考虑到商业秘密权人、劳动者和竞争者的合法权益,具体案件中禁令的范围存在从宽到窄的选择:1. 禁止被告与商业秘密有关的部分行为;2. 禁止个人被告从事某种岗位;3. 禁止企业被告生产某种产品;4. 禁止企业被告从事某种领

域的经营。

我国法律并没有明确规定禁令的范围。但是同样是出于对侵权人合法利益的考虑。笔者认为人民法院在判决停止侵害时,应注意商业秘密权人的禁止权不能及于侵权人所有的业务,而应仅限于与使用商业秘密有关的业务领域或技术领域。过宽的禁令范围会损害侵权人合法的权益,限制生产的发展。当然过窄的禁令范围对于商业秘密权人来说并不能起真正的救济作用,会使商业秘密权人的合法利益受到进一步的损害。所以法院在判决禁令的范围时一定要考虑到多方的利益,既要保护权利人的利益,也要保证正常的生产或经营的进行。

四、禁令的期限

禁令的期限指禁止被告行为的时间长度。对商业秘密可能保持的时间,法院要在诉讼中完成审查。根据商业秘密进入公有领域的时间,来决定禁止被告使用的期限。全面考虑商业秘密权利人、劳动者和竞争者的合法权益,具体案件中对禁令的期限有不同的选择。

在下达禁令时,商业秘密已经公开;或在下达禁令以后,商业秘密公开。此时有关信息已不构成秘密,只是公有领域的普通信息,判决怎样下达,已经下达的判决又怎样执行,被告是否仍然有义务恪守判决而不使用有关信息,对这些复杂的问题,国外的实践也没有达成一致的解决方案。

1、美国统一商业秘密法的态度。

该法第 2 节禁令救济中 a 规定:对实际或威胁的侵占可采用禁令禁止。当商业秘密停止存在时,法院应请求可取消禁令,但如果侵占将导致商业优势,禁令应延长附加的合理时间,以消除该优势。

第 2 节评论部分,详细说明了扣除领先时间的合理性和运用原则:限制对被侵占商业秘密未来使用和披露的禁令,是经常被要求的。尽管发布过惩罚性的永久禁令,本法第 2 节 a 采用的主流立场是将其救济期间限制到消除侵占者相对与善意竞争者获得的时间优势的程度。禁令救济的最大合理期限为这样一般时间,即被告合法地通过独立开发或对原告产品反向工程应该花费的时间。

第 2 节 a 和 b 的基本原则为禁令应延长至必需为限,但不应该长过消除侵占者相对于善意竞争

者所获商业优势或“领先时间”所需时间。因为对合法取得的产品可进行反向工程使商业秘密显现,故当以前的商业秘密已为善意竞争者普遍所知或可为其所知时,任何为消除领先时间的禁令均应解除。

例如,假定 A 有一商业秘密,行业中的 B 和 C 开始并不知道。如果 B 后来侵占该商业秘密并被禁止使用,但 C 其后以合法的反向工程得出该商业秘密,限制 B 使用的禁令在 B 的领先时间消失后应立即取消,依第 1 节之 4 已无商业秘密存在。在 B 从侵占获得的领先时间消除后,再限制 B 将是妨害竞争。

如果侵占者没有利用领先时间,或者善意竞争者已经赶上了侵占者,侵占者未来的披露和使用对商业秘密的所有人将不会造成损害,再发布禁令是不合适的。禁令确立的反向工程对商业秘密的可再现时间,与其说是赔偿性的不如说是惩罚性的。

2、反不正当竞争法重述的态度。

反不正当竞争法重述第 44 节评论 f 中指出,专利公开或其他公共披露,导致有关信息不能继续受商业秘密保护。然而有些法院在商业秘密公开后,对在秘密状态时实施了侵权行为的被告,依然发布禁令或维持禁令有效。另外一些法院则认定信息公开,决定了不能发布禁令,和原来禁令应予取消。

如果在被告侵占商业秘密以后,有关商业秘密因原告或第三人的行为公开,这时应认真考虑针对被告在公开前侵权行为发布的、目的在于使原告免受进一步损失或消除被告进一步不正当利益的禁令,是否还有存在必要。禁令是否继续,取决于案件的具体情况。

禁令一般不得超过被告通过反向工程或独立研究,可以取得或实施有关信息的时间。超出这一时间之外,被告可以说没有侵占原告的商业秘密,因而其使用不应该给原告造成损害。在某些案件中,可用有关领域中具有一般技能的人,通过独立开发或对上市产品繁荣反向工程,能够得到该商业秘密的时间,来决定禁令时间。在一些案件中,法院发布了没有时间限制的禁令,同时在预期的商业优势消灭以后,允许被告向法院提出证据,要求结束禁令。采取哪种方式,在具体的案件中取决

于事先是否可容易、确切地决定禁令的时间。第 44 节也举了一例说明这种情况：A 企业开展一项生产精确磁带录音机的研究。B 为工程师参加该项目直至项目完成。其后 B 结束与 A 的雇佣关系，使用在受雇期间得到的商业秘密，开设竞争企业。在 B 将产品推向市场以前，A 起诉 B，法院认定 B 侵犯了 A 的商业秘密。证据表明，A 将磁带录音机投放市场后，他人需要 6 个月时间，才能用反向工程分析出最终产品中的商业秘密。如果符合其他条件，法院可以判决，在 A 产品上市以后的 6 个月时间内，禁止 B 使用或披露商业秘密。法院也可判决，无限期禁止 B 使用和披露商业秘密，同时允许 B 以后提供证据，证明反向工程和消化投产的正常时间已过，从而取消禁令。除了以上禁令，B 对因侵权而避免的任何反向工程费用，还应向 A 承担赔偿责任。

我国对于禁令的期限并没有明确的规定，但是，在实践中，人民法院应明确限定被诉侵权人停止使用或披露的期限，而不应无限期或过长的加以限制。

五、出于公共利益准许被告继续使用

发达国家的立法、司法实践表明，由于商业秘密内容的复杂性，在侵权诉讼中如果认为被告的使用涉及国家利益和社会公众利益，或被告对商业秘密产生了合理依赖，法律可以授权法院在判定被告侵权的基础上，判决原告在得到赔偿之后，应与被告达成许可使用合同。在决定被告的赔偿额后，法院有权就许可使用，对双方的权利义务做出安排、调整。如，英国法律委员会关于违反保密义务的法律草案第 15 节之 2、3、4 条实际上规定，法院可以依职权决定：由被告方一次性支付使用费，购买使用权；也可以安排分期支付使用费；直至决定被告进行赔偿后可自由使用商业秘密等。

《美国统一商业秘密法》有关禁令救济部分，对此有专门条款，即第 2 节 b 规定：在例外情况下，可替代禁令对未来使用附加条件，在本应禁止使用的期限内，令使用人支付合理的使用费。依法许可的原因是存在压倒地位的公共利益，其要求取消禁止未来使用的禁令。评论指出，依法许可的

另一个原因是第三人对商业秘密已产生合理依赖，其善意获得商业秘密，没有理由知道以前的侵占事实，禁止其未来的损害性使用将使其受到不公正的伤害。统一商业秘密法对这种第三人还是网开一面，主张可以不禁止其使用，但令其为以后使用支付费用。我国的法律中并没有专门的条款针对此种情况。但是笔者认为美国法中的相关规定值得借鉴。出于对公众利益的考虑，可以允许被告继续使用商业秘密，但是使用者必须为此支付合理的使用费用。

商业秘密的禁令救济是一项重要的商业秘密救济制度，尤其在商业秘密没有被公开的时候更有重要作用。英美法系对于商业秘密的禁令救济的各个方面进行了较为详尽的规定。而我国虽然规定了商业秘密的禁令救济方法，但是在禁令的具体细则，诸如禁令的发出条件、禁令的维持的期限等方面缺少规范，需要进一步的修改和完善。其实，总结英美法系中商业秘密禁令救济的具体规定可以看出有一个重要的原则，就是充分考虑到各方的合法利益，即商业秘密权人的合法权益、侵权人的合法权益以及公众利益。无论是禁令的发布或是禁令的范围和期限的指定，都应权衡这三方的利益。使商业秘密的禁令救济即可以保护商业秘密权人的利益，又不至损害被告的合法利益，保障正常的生产、经营，还应保护公众利益不受侵害。我国的商业秘密的立法应该本着其应有的价值取向，设定相关的细节，制定适合我国的商业秘密禁令制度。

注释：

①邓社民：《商业秘密概念初探》，《知识产权》2002 年第 2 期，第 31 页。

②③⑤北京市第一中级人民法院知识产权庭编著，《知识产权审判实务》法律出版社 2000 年版，第 358 页、第 359 页

④⑥张玉瑞，《商业秘密学》，中国法制出版社 1999 年版，第 644 页、第 657 页

作者 南京大学法学院研究生

邮编 210093